

ひよこ立体商標事件：知財高裁平成17（行ケ）10673 平成18年11月29日判決 審決取消 登録無効 【知財ぷりずむ2007年1月号】

〔キーワード〕

商標法3条2項（全国周知の商標），小鳥デザインのまんじゅう

【事 実】

株式会社ひよ子（福岡市南区）は、平成9年4月1日に、「菓子及びパン」を指定商品として別紙「立体商標を表示した書面」のとおり「ひよ子」の立体的形状に係る本件商標の登録出願をしたところ、商標法3条1項3号によって拒絶理由通知を受けた。そこで、出願人は、同条2項の適用を受けるべく多数の周知証明資料を提出したが、最終的に拒絶査定となった。

出願人は不服の審判請求をし、指定商品を「まんじゅう」に補正するとともに、商標法3条2項の適用を主張した。その結果、「使用により需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」であることが認められ、平成15年8月29日に、商標登録第4704439号として設定登録され、商標権を取得した。

そこで、商標権者は、平成16年3月29日、有限会社二鶴堂（福岡市東区）に対し、福岡地裁に商標権侵害差止等の請求訴訟を提起した。

これに対抗して二鶴堂は、平成16年9月10日、特許庁に本件商標に対する登録無効の審判請求をした。これが審決取消訴訟事件に発展し、今回の判決となった。

【審決の理由】

その無効理由は、本件商標は、指定商品の「まんじゅう」に採用し得る一形状を表したものと認識できる立体的形状（デザイン）から成るものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものであり、商標法3条1項3号に該当し、同条2項に該当するには至っていないものであるというのであった。

これに対し審決は、鳥の形状を形取った「まんじゅう」などの当業界においては、それ自体は自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当であると認定したが、本件商標がすでに審決によって登録された理由を精査すると、前審決の認定，判断は誤っていないと判断し、平成17年7月28日、請求不成立の審決をした。この審決は、以下のとおりの認定，判断をしている。

「(1)請求人提出の資料1ないし3（枝番号を含む。）等を徴するに、請求人は、大正元年に先々代「石坂茂」がひよ子を形どった菓子を考案し、その和

菓子の製造販売を主たる業務とする福岡市に本社を置く株式会社である。

年間売上高も平成10年頃には、全体で110億円に上り、その中でも本願に係る「ひよ子のお菓子」は、当社の主力商品であり、昭和61年当時で日産50万個に及ぶ生産能力を有している。

販売場所も「株式会社東京ひよ子」を傘下に置き、首都圏で盛大に販売しているほかギフト商品として全国的に販売し、雑誌1983年10月臨時増刊号「日本の銘菓」他においても、「銘菓ひよ子」として本願に係る「ひよ子のお菓子」の記事が掲載されている。

以上の事実を統合すれば、本願商標は、請求人が商品「まんじゅう」について、永年盛大に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められる。

(2)また、被請求人は、当審において上記認定を裏付ける証拠として乙各号証を提出しているところ、該証拠によれば以下の事実を認めることができる。

(ア)被請求人は、福岡県飯塚市において大正元年に「ひよこ」をかたどったまんじゅうを考案、販売を開始した。その後、本社を福岡市に移転し、また、東京八重洲地下街にも「株式会社東京ひよ子」を設立した。さらに、昭和62年に商号を「株式会社ひよ子」とし、平成7年に東京支社を「株式会社東京ひよ子」として現在に至っている(乙第1号証)。

(イ)上記会社は、九州を中心としたキヨスク、百貨店等、また、関東地区でもキヨスク、羽田空港、スーパー、百貨店等において販売を行い、「ひよ子」の売上高は、昭和45年約20億円、同56年約39億円、平成3年約58億円、その後、平成15年まで各年約50億円で推移している(乙第114号証の2ほか)。

(ウ)また、「ひよ子」の広告宣伝等については、昭和35年以降の新聞・雑誌(乙第29号証ないし乙第61号証、乙第109号証ないし乙第113号証、乙第131号証ほか)、同新聞・雑誌記事(乙第63号証ないし乙第108号)、及び昭和38年から平成2年までのテレビCM(乙第65号証の2ほか)などのとおりであり、昭和62年から平成15年までの広告宣伝費は、年間約7億円から8億円にのぼっている。

(3)以上、前記(1)の登録審決における認定、及びこれを裏付けるために提出された乙各号証を総合勘案すれば、本件登録審決時には、本件商標に係る立体的形状は、取引者、需要者間において被請求人の業務に係る商品であることを認識し得るに至っていたということが出来る。

したがって、本件商標が商標法第3条第2項の要件を具備するに至ったと認定・判断した本件登録審決は妥当なものであり、当審において提出された乙各号証からみてもこれを是認し得るものである。」

その結果、特許庁は無効審判請求の不成立の審決をしたことから、請求人（原告）はその取消しを知財高裁に求めたのが**本事件**である。

【特許庁長官の意見】

知財高裁は、商標法63条2項で準用する特許法180条の2第3項に基づき、平成18年5月10日付で特許庁長官に、本件に関する商標法3条2項の適用、その他について意見を求め、同年7月11日付で回答を得た。同長官の意見の概要は、次のとおり。

(1) 立体商標制度について

(省略)

(2) 本件立体商標への商標法3条2項の適用について。

ア 原告は、本件立体商標に法3条2項を適用して商標登録が認められた結果、鳥の形をした菓子を製造するのは被告に限られることとなって、自由競争を不当に阻害すると主張する。しかし、本件立体商標が登録されたからといって、およそ鳥の形をした全ての菓자에権利が及ぶものでないことは明らかであり、あくまでも、本件立体商標と類似する範囲にのみ権利が及ぶものであるから、あたかも鳥の形をした菓子の製造が被告に限られるかのごとき主張は誤りである。

イ 原告は、本件立体商標の使用はデザイン的使用であり商標的使用ではないから、法3条2項の適用の前提がないと主張する。しかし、そもそも商標にはデザイン的要素が含まれることは否定し得ず、デザインか商標かの二者択一的なものではない。本件立体商標が「まんじゅう」のデザイン的な側面をもつ一方、自他商品の識別標識として機能を果たすものであれば、商標の使用ともいえるのであるから、一概に商標の使用でないと断定することはできない。

ウ 原告は、コンピュータ画面を使用して本件立体商標と使用商標の相違を述べ、本件立体商標と一致する使用商標の菓子「ひよ子」は存在しないから、本件立体商標は使用されていないと主張する。しかし、コンピュータ画面による同一性が認められないからといって、同一性が否定されるものでもないとするのが社会通念に照らして相当である。

エ 原告は、本件立体商標の登録審決時において、既に多数の同一形状の菓子が存在したから、法3条2項の前提となる独占適応性がないと主張する。

しかし、本件商標と同様の鳥の形状の菓子（まんじゅう）が存在すること

は否定し得ないが、本件立体商標と「同一」の形状の「まんじゅう」が多数存在することについてはにわかに認めがたい。また、仮に同様の鳥の形状の「まんじゅう」が存在するとしても、このことが法3条2項の適用を否定する根拠とはなり得ない。同種の商品等の形状が存在している場合であっても、他の同種商品の形状と区別し得る程度に周知となった場合は識別力を有するといえる。才 原告は、本件立体商標は、著名文字商標「ひよ子」の自他商品識別性によってしか成立しないと主張する。しかし、たとえ、本件立体商標の使用に当たって、包装箱や包装紙に「ひよ子」の文字が存在したとしても、本件立体商標自体に「ひよ子」の文字が付されているわけではなく、実際に食する場合、包装紙は除かれ、中身のひよこ型のまんじゅうを手にとるのであるから、常に「ひよ子」の文字と一体のものとして把握されるわけではなく、本件立体商標自体も独立して自他商品の識別標識としての機能を具備するに至ったといえる。そして、本件立体商標は、本件審決（審決11頁14行～12頁20行）でも述べているように、被告が大正元年から今日に至るまで盛大に使用した結果、本件立体商標自体、独立して自他商品の識別標識としての機能を具備するに至ったと判断されたからこそ、法3条2項を適用して登録審決を是認したものであって、本件審決の認定判断に誤りはない。

【知財高裁の判断】

1 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯）、(2)（審決の内容）の各事実はいずれも当事者間に争いが無い。

当事者双方は、本件立体商標が法3条1項3号に該当する旨の本件審決の判断は争っていないので、本件訴訟の争点は、本件立体商標が法3条2項の要件を具備するに至ったかどうかについてであった。（中略）

2 法3条2項該当性の有無

(1) 特許庁における手続の経緯の詳細

証拠（甲46～52、55の1～4）及び弁論の全趣旨によれば、本件立体商標に関する特許庁の手続の経緯の詳細は、次のとおりであったことが認められる。

イ 出願

被告は特許庁に対し、立体商標に関する改正商標法の施行当日である平成9年4月1日、特許庁に対し、指定商品を第30類「菓子及びパン」として、本件立体商標の出願をした（商願平09-102128号。甲55の2）

ロ 拒絶理由通知

上記出願に対し特許庁（審査官D）は、被告に対し、平成10年6月10日付けで拒絶理由通知を發した。その理由は「この商標登録出願に係る商標は、その指定商品との関係よりすれば、指定商品に採用し得る一形状を表したもの

と認識される立体的形状よりなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。

したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」というものであった（甲55の3）

八 拒絶査定

特許庁からの上記拒絶理由通知に対し、出願人たる被告は意見書を提出して反論したが、特許庁（審査官E）は、平成11年8月13日付けで拒絶査定をした。その理由は「この商標登録出願は、平成10年6月10日付けで通知した理由によって、拒絶をすべきものと認める。なお、出願人は、意見書において種々述べているが、本願商標は、いわゆる従来の平面商標とは違い、立体商標として出願しているのであって、一方向から見た形状が出願人特有の既登録の平面商標と類似し、かつ指定商品も同一であるからと言って、本願商標が登録されるべきであるとの出願人の主張は根拠が無いものであって、あくまで、その立体形状が（意匠ではなく）商標として機能しているか否かが問題である。これを本件についてみるに、本願商標は、先の拒絶理由のとおり、あくまで、指定商品に採用し得る一形状にすぎないものであり、商標として機能するものとは認められない。

また、出願人は、本願商標は、商標法第3条第2項に該当する旨述べ、その証拠を提出しているが、これを以てしても、本願商標は、未だ商標として機能しているものとは認められない。したがって、先の認定を覆すに足りない」というものであった（甲55の4）

二 不服審判請求と登録審決

特許庁の上記拒絶査定に対し出願人たる被告は、不服の審判請求をし、同請求は特許庁において平成11年審判第15134号事件として審理され、その中で出願人たる被告は、平成15年7月7日提出の手續補正書をもって指定商品を第30類「菓子及びパン」から第30類「まんじゅう」に補正した。

そして特許庁（審判官F, G, K）は、平成15年7月24日、原査定を取り消し、本願商標は登録すべきものと判断した（登録審決。甲55の1）が、その理由は、下記のとおりであった。

記

「本願商標は、後掲に示したとおり「ひよ子のお菓子」（資料1「会社案内」吉野堂グループ理念の項）の立体的形状よりなるものであるところ、このような形状は、指定商品について、その形状としてしばしば使用され得るものであり、実際にも請求人（出願人）がその指定商品中の和菓子「饅頭」を始めとする商品について使用している（資料1ないし3）ものである。

してみれば、本願商標は、商品の形状のみよりなる商標であるといわざるを

得ない。

ところで、請求人の提出に係る資料1ないし3（枝番号を含む）及び別紙6ないし12を徴するに、請求人（出願人）は、大正元年に先々代「I」がひよ子を形どった菓子を考案し、その和菓子を製造販売する事業を引き継ぐ形で昭和34年に設立された和菓子の製造販売を主たる業務とする福岡市に本社を置く株式会社であり、その年間売上高も平成10年頃には全体で110億円に上り（資料1「会社案内」）その中でも本願に係る「ひよ子のお菓子」は、当社の基礎となる主力商品であり、昭和61年当時フルタイム操業で日産50万個に及ぶ生産能力を有し（資料2「ジャンル別九州 No.1企業」東洋経済新聞社）、販売場所も請求外「株式会社東京ひよ子」を傘下に置き、首都圏で盛大に販売しているほかギフト商品として全国的に販売し（資料1・資料2）、雑誌「製菓製パン（製菓実験社）」1983年10月臨時増刊号「日本の銘菓」においても「銘菓ひよ子」として本願に係る「ひよ子のお菓子」の記事が掲載されている（別紙6。）

以上の事実を総合すれば、本願商標は、請求人（出願人）が商品「まんじゅう」について、永年盛大に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに到ったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項を適用し、登録すべきものというを相当とするものであるから、これに反する原査定は、取り消すべきである。」

ホ 無効審判請求と本件審決

上記登録審決に基づき本件立体商標は、平成15年8月29日、指定商品第30類「まんじゅう・登録番号第4704439号として設定登録」がなされたが、平成16年9月10日付けで原告から無効審判請求（甲47）がなされ、同請求は特許庁において無効2004-89076号事件として審理されることになった。

同事件において、請求人たる原告及び被請求人たる被告から答弁書・弁駁書・上申書等の提出が繰り返され、その結果、特許庁は、平成17年7月28日、請求不成立の本件審決をなしたのである。

(2) 法3条2項の趣旨と立体商標

法3条2項は、法3条1項3号等のように本来は自他商品の識別性を有し、ない商標であっても、特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用され宣伝もされてきたような場合には、結果としてその商品形態が商品の出所表示機能を有し周知性を獲得することになるので、いわゆる特別顕著性を取得したものととして、例外的にその登録を認めようとしたものと解される。

そして、この理は、平成9年4月1日から施行された立体商標についてもそのまま当てはまると解されるが、この場合に留意すべきことは、本件事案に即

していえば、法3条2項の要件の有無はあくまでも別紙「立体商標を表示した書面」による立体的形状について独立して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・称呼等は捨象して判断すべきであること、商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が前記特別顕著性を獲得したか否かは日本全体を基準として判断すべきであること等である。

そこで、以上の見解に立って、本件事案について検討する。

(3) 本件立体商標又はこれに類似した商標の使用状況

ア 本件立体商標の形状の詳細は、別紙「立体商標を表示した書面」記載のとおりである。これを観察すると、この商標は、狐色の表面に覆われ、上半分は略円錐状で底部は平面状である略卵形の立体物で、上半分には目と思われる黒色点が2つと口又は嘴と思われる突起物1つが付されていること、文字の記載はなく、これを観察した者は、鳥を含む動物の子供（鶏の子である「ひよ子」も含む）を表現したものと印象を受けることが認められる。

イ 被告による菓子「ひよ子」の販売等の状況

後掲各証拠によれば、その状況は以下のとおりであったことが認められる。

(ア) 販売開始時期

被告においては、先々代のCが福岡県飯塚市で菓子舗を創業し、大正元年12月に2代目のIが「ひよこ」をかたどり、概ね本件立体商標の立体形状を有する菓子を考案し、同飯塚市の菓子舗にて販売を開始した（甲144、152の2、乙1～3、22、64～66、68、70、76、223の1～3、224の1～2、228～232）

この点、原告は、被告の菓子「ひよ子」の販売開始は大正元年ではなく昭和30年代であるとし、昭和11年以前については、被告自身の陳述のほか客観的証拠がなく、昭和48年8月14日から91回にわたり福岡の地元紙フクニチ新聞に連載された「名産風土記（甲118の1～3）」によれば、被告の現代表者は、ひよ子の誕生を大正10年と説明しており、大正元年と食い違うこと、西日本新聞企画情報センター編「ジャンル別九州 No.1企業（昭和61年6月19日発行〔乙3〕）」に言及される帝国キネマの映画「弥次喜多道中記」の第2作（昭和13年制作、甲144の2頁目、甲152の2）を見ても被告の菓子「ひよ子」は登場していないことを主張する。

しかし、被告自身の陳述であっても、客観的事実等に符合すればその信用性が裏付けられるというべきところ「弥次喜多道中記」の第2作（甲152の2）をみると、盆の上に菓子を積んだシーンが現れ、この菓子の個々の形状を子細に観察すると、この菓子は被告の菓子「ひよ子」であると認められる（乙223の1～3）。このことは、昭和9年～11年にかけて、被告の2代目代表者のIが、文字商標「ヒヨコ」（昭和9年2月6日出願〔乙229〕）、同「ひよ子」（昭和11年6月13日出願〔乙230〕）の商標登録出願をしたり、

大分県知事からひよこ菓子が優等賞を受けたりしており(乙228),昭和10年代において被告が菓子「ひよ子」を販売していたと推認されることから裏付けられる。また,上記映画の同じ場面において「めっぼううまい,こりゃうまい」という歌詞付き楽曲が挿入されていることは,上記乙3の「昭和11年,帝国キネマの映画「弥次喜多道中」のロケーションが飯塚市であった際には,映画関係者に売り込んで,弥次さん,喜多さんが「ひよ子」を持って「なかなかうまい菓子じゃのお」というシーンをわざわざ入れてもらっている」という記載と符合し「大正元年の冬」に被告の菓子「ひよ子」の販売が開始されたとする上記乙3の信用性をも裏付けるものである。これらに鑑みれば,たとえ地元紙フクニチ新聞に連載された「名産風土記」(甲118の1~3)において,被告の現代表者が,ひよ子の誕生を大正10年と説明していたとしても,かかる説明が単独で存在するのみでは,未だ上記乙3の信用性を左右するには至らないというべきである。

(イ) 直営店舗の展開状況

被告は,昭和32年2月,飯塚市から福岡市への進出の第1号店として,福岡市天神に新天町店(現在の天神店〔乙130〕)を開店し(乙1の4頁),以後,昭和34年10月,福岡市渡辺通1丁目に1丁目店を開店し,昭和35年には福岡市西新に西新店を開店し,昭和38年には博多駅にステーション店を開店するなど,直営店舗を着々と増加させ,昭和62年当時,直営店70店を有していた。ただし,被告の直営店舗の多くは九州北部及び関東地方に所在している(甲65~66,乙1,3,75,130)

(ウ) 取引先の状況等

被告は,九州地方,山口県,広島県におけるキヨスクの196店舗に,本件立体商標にかかる菓子「ひよ子」を卸し,これら196店のキヨスクにおいて菓子「ひよ子」が販売されている(乙6の)。また,全国観光と物産新聞(平成13年10月号(乙103))には,九州キヨスク全店における平成13年4月~6月のみやげ売上ランクで,被告の菓子「ひよ子」(11個入り1050円)が2位として記載され,西日本新聞(平成9年9月9日(乙89))には「...東北・関東地区に約1800店の売店をもつ,東日本キヨスクの統計資料を入手みやげ菓子ランキング。1989-1995年度までで,ひよ子が2位に落ちたのは90年度のみ。他は,ひよ子が1位を独占」との記載があり,同新聞(平成11年6月4日付け)(乙94)には「東日本キヨスク」...が「東京駅みやげベスト10」(5月末現在)をまとめたところ「ひよ子」(2位)...」との記載がある。また被告は,高速道路のサービスエリア及びパーキングエリアの売店37店(乙6の)九州内の各空港売店35店(乙6の),九州,山口県,大阪府の百貨店53店舗(乙6の),福岡市,北九州市内の小売店91店(乙6の),福岡県以外の地方の小売店56店(乙6の)等

の取引先に、菓子「ひよ子」を卸し、販売がされている。さらに、被告の関連会社である株式会社東京ひよ子も、同様に、多数のキヨスク、羽田空港やホテル内の店舗、量販店、百貨店、高速道路のサービスエリア及びパーキングエリア内の店舗等に菓子「ひよ子」を卸し、販売がされている（乙6，89，94，103。）

(工) 広告宣伝等の状況

被告は、昭和32年2月、福岡市天神の新天町店で菓子「ひよ子」の販売を開始し、昭和33年度においても、テレビ広告等マスコミを最大限に利用して宣伝に努めた（乙5の1，2，116）

被告の菓子「ひよ子」は、昭和32年3月20日から開かれた長崎市における第14回全国菓子大博覧会において総裁賞を受賞して名誉総裁である高松宮殿下に献上され（乙8，10の1，2，15，201の1，昭和32年～33年頃，同総裁賞を受賞した旨を付記）した新聞広告も多数なされた（乙9，11～14，16～20）。また、被告の菓子「ひよ子」は、昭和33年4月17日に天皇皇后両陛下が九州に巡幸したときに県下土産菓子の代表として天覧銘菓の一つとされ、天皇陛下の買上商品となった（乙21～23）。被告はその旨を付記した新聞広告を昭和35年頃まで多数行うとともに（乙25～26，28～31），一般紙及び業界紙において、その旨の新聞報道もされた（乙22～24）。その後、高松宮殿下（昭和46年11月21日，常陸宮殿下（平成元年7月27日）が被告方を来訪し、工場見学等を行っている（乙118～119。）

被告は、菓子「ひよ子」について、昭和35年頃から昭和42年頃まで、福岡市等を中心にフクニチ新聞等の新聞、雑誌の記事・広告等による多数の広告宣伝を行った。そして被告は、昭和41年11月、東京都の八重洲地下街で菓子「ひよ子」の製造販売を営む株式会社東京ひよ子を設立してその頃東京に進出し、以後も引き続き、九州北部、東京等を中心に、新聞・雑誌の記事・広告等による多数の広告宣伝を行った（乙20，40，43，47，52～53，55，61，65，68，70～74，76～79，82～84，87～93，95～96，98～113，122，131～135，172～188，212～214等。）

このうち、被告の菓子「ひよ子」の形状は、九州菓業新聞（昭和33年4月28日付け〔乙20〕，雑誌「ヤングレディ（昭和41年11月14日号〔乙40〕），読売新聞（昭和42年4月24日付け〔乙43〕），雑誌「週刊朝日（昭和42年10月13日号，同年12月1日号〔乙47〕），同月15日号〔乙53〕，サンケイ新聞昭和42年4月18日付け〔乙55〕，西日本新聞（昭和43年）5月1日付け〔乙61〕，フクニチスポーツ（昭和46年4月3日付け〔乙65〕），雑誌「財界九州（昭和57年〔乙68〕），朝日新聞（昭

和59年12月25日付け〔乙172〕,雑誌「文藝春秋」(昭和60年4~7月号,9~12月号〔乙173〕,雑誌「財界」(昭和62年11月24日号〔乙70〕,西日本新聞(昭和62年7月9日付け〔乙73〕,同年8月28日付け〔乙72〕,同年9月17日付け〔乙71〕,読売新聞(昭和62年1月28日付け〔乙74〕),浄土宗新聞(平成3年9月1日付け〔乙76〕),雑誌「シティ情報ふくおか」(平成4年2月14日号〔乙78〕),雑誌「ふくおか経済」(平成3年12月号〔乙82〕),朝日新聞(平成10年11月24日付け〔乙90〕),生産性新聞(平成6年3月16日付け〔乙92〕),産経新聞(平成6年10月20日付け〔乙188〕)等に掲載されているほか,平成4年及び平成6年において,朝日新聞,読売新聞,日本経済新聞等の全国紙に「日本のおいしいかたち」等のキャッチコピーとともに掲載され(乙178~179,183~186),さらに,東北地方における地方紙(岩手日報,河北新報,甲信越地方における地方紙(新潟日報),中部地方における地方紙(中日新聞,北海道地方における地方紙(北海道新聞)にも「東京だより」等のキャッチコピーとともに掲載されているところ(乙174~178,180~181,184,187),そのすべてにおいて,その近辺のよく目立つ位置に「名菓ひよ子」「ひよ子」等の文字が存在している。

また被告は,昭和38年から現在まで,菓子「ひよ子」について,九州地方のほか,東京都を中心とする関東地方(テレビ朝日),北海道地方(北海道放送等,青森県,岩手県,秋田県,山形県等の東北地方(青森テレビ等),富山県,石川県,福井県等の北陸地方(テレビ金沢等),山梨県,長野県,新潟県等の甲信越地方(長野放送)愛知県,静岡県等の中部地方(中部日本放送)において,多数のテレビCMを放送したところ(乙62の1~47,136~146,154~158,189の1~7,190の1~27,191の1~28,192の1~29,193~194,195の1~4,196~199,200の1~27),菓子「ひよ子」の形状が写る場合も,CMの中で必ずその画面に「名菓ひよ子」「ひよ子」の文字も大きく写り(乙62の2~47,189の1~7,195の1~4,それに合わせて「ひよ子」との音声が入っている(乙196~197)。また被告は,昭和40年頃,テレビ番組「0戦はやと」等の提供会社となり(乙56,58),最近においても,多数のテレビ番組を提供し,また,特集として番組自体で取り上げられるなどしている(乙66,136~158,239)

(オ) 菓子「ひよ子」の販売形態,年間売上高及び広告宣伝費

菓子「ひよ子」は,その一つ一つが「ひよ子」と記載された包装紙に包まれ「ひよ子」と記載された箱に詰められて販売されており,(乙129~130,また,店頭における展示品も,一箱のうち1,2個の「ひよ子」や合成樹脂模型については上記包装紙に包まれていないものの,そのすぐ近辺を含む

展示スペースの各所に多数の「ひよ子」の文字が溢れている状況にある（乙129～130）

菓子「ひよ子」の年間売上高は、被告が福岡市天神に新天町店をオープンした年である昭和32年度が1000万円（乙114の2、115、昭和36年度は1億2900万円、昭和41年度は4億5800万円、昭和42年度は5億0900万円となった（乙114の2）。また、広告宣伝費も、昭和32年度で100万円、昭和37年度で1700万円、昭和42年度で1億3700万円となった（乙114の2）

また、その販売個数は、昭和33年～34年の1年間で292万3423個、昭和34年～35年の1年間で550万4367個、昭和35年～36年の1年間で860万2805個に達している（被告の第5期（昭和35年10月1日～昭和36年9月30日）決算報告書の概況報告〔乙114の2〕）

その後、昭和45年度には1日の生産量が約50万個、売上高が約20億円（乙64、114の1、昭和55年度には売上高は約35億円（乙114の1））となり、その後も次第に増加して、ピーク時である平成3年度、平成4年度の頃は約60億円（乙114の1）となり、その後は平成15年に至るまで、50億円前後であった（乙233～238、弁論の全趣旨）。なお、登録審決時（平成15年7月24日）の直近年度の菓子「ひよ子」の売上高（純売上）は、被告の九州事業部では、20億1949万5733円（乙235）であり、東京ひよ子では27億7511万4835円（乙238）であり、両者を合計すると、47億9461万0568円であった。

被告が菓子「ひよ子」饅頭にかけた広告宣伝費は、昭和62年度頃から平成15年度まで、年間7億円～8億円程度で推移した（乙114の1）

ウ 被告以外の者による鳥形状の焼き菓子の製造販売状況

一方、被告以外の業者による鳥形状の焼き菓子の製造販売状況は、後掲各証拠によれば以下のとおりであることが認められる。

(ア) 菓子「二鶴の親子（甲9、14）

福岡市所在の原告が昭和35年頃から製造販売する（甲159の3、173、174の1～5、175の1～3、5、176の1～6、178の2、3、下記のとおり）の鳥の形状の菓子であり、文字商標「二鶴の親子」（商標登録第1013918号）の商標登録出願日は、昭和41年1月24日である（甲10）

光紙工株式会社（代表取締役）が作成した原告に対する包装箱の納入実績表（甲12、26）によれば、少なくとも平成8年度から納入実績があり、平成11年度～平成16年度における納入実績は以下のとおりである。

- ・平成11年度22万4780個
- ・平成12年度22万6868個

- ・平成13年度20万2640個
- ・平成14年度16万8000個
- ・平成15年度16万1675個
- ・平成16年度3万8060個

土産品新聞社発行「みやげ品ニュース」(平成11年6月号,同10月号,同11月号〔甲13〕)及び同社発行「月刊地域産品ニュース」(平成12年5月号,平成13年5月号,同6月号,同8月号,同9月号,平成14年1月号,同5月号,同6月号,平成16年5月号,同9月号〔甲13〕)によれば,高速道路売店における「売れ筋ランキング」として,上位に「博多通りもん」「辛子明太子」「ひよ子」等が記載される中で,上記菓子について,以下の旨が記載されている。

- ・平成11年3月長崎自動車道・金立SA下り(佐賀)4位
- ・平成11年8月九州自動車道・古賀SA下り(福岡)4位
- ・平成11年9月九州自動車道・北熊本SA下り(熊本)5位
- ・平成12年3月九州自動車道・広川SA下り(福岡)2,6位
- ・平成13年3月九州自動車道・吉志PA上り(福岡)6位
- ・平成13年4月中国自動車道・美東SA上り(山口)6位
- ・平成13年6月九州自動車道・古賀SA下り(福岡)5位
- ・平成13年7月九州自動車道・北熊本SA上り(熊本)4位
- ・平成13年11月九州自動車道・緑川PA下り(熊本)4位
- ・平成14年3月九州自動車道・宮原SA下り(熊本)6位
- ・平成14年4月九州自動車道・広川SA下り(福岡)2,4位
- ・平成16年3月長崎自動車道・金立SA下り(佐賀)10位
- ・平成16年7月九州自動車道・広川SA下り(福岡)4,9位

現在も,九州北部の高速道路売店(福岡タワー土産物店,古賀下りSA,広川下りSA,北熊本下りSA,金立下りSA,多久西下りPA,川登下りSA)において,上記菓子と被告の菓子「ひよ子」が同一店舗内で販売されている(甲67の1~8。)

(イ)菓子「名古屋コーチン」(甲15の1,42の1~3)

名古屋市所在の株式会社長登屋が製造販売する下記のとおり鳥の形状の菓子であり,文字商標「名古屋コーチン(商標登録第2321682号)の商標登録出願日は,昭和63年9月13日である(甲15の2)

土産品新聞社発行「月刊地域産品ニュース」(平成12年8月号,平成14年1月号,同3月号,同4月号,同7月号〔甲29〕)によれば,高速道路売店における「売れ筋ランキング」として,上位に「ういろう」,「うなぎパイ」,「きしめん」等が記載される中で,上記菓子について,以下の旨が記載されている。

- ・平成 12 年 6 月東名阪自動車道・大山田 S A 下り（三重）7 位
- ・平成 13 年 11 月名神高速道路・伊吹 S A 下り（滋賀）5 位
- ・平成 14 年 1 月名神高速道路・尾張一宮 P A 上り（愛知）7 位
- ・平成 14 年 2 月東名阪自動車道・亀山 P A 下り（三重）6 位
- ・平成 14 年 5 月名神高速道路・菩提寺 P A 下り（滋賀）5 位

(ウ) 菓子「かもめの水兵さん（甲 1 6 の 1）」

上記菓子は、鳥の形状の菓子であるところ、文字商標「かもめの水兵さん」（商標登録第 1 6 9 2 5 0 5 号）の権利者は、東京都荒川区所在の株式会社大藤であり、その商標登録出願日は、昭和 5 6 年 6 月 2 0 日である（甲 1 6 の 2）

(エ) 菓子「なかよし小鳥」（甲 1 7 の 1）

上記菓子は、鳥の形状の菓子であるところ、文字商標「なかよし小鳥（商標登録第 1 4 0 1 6 4 2 号）の権利者は、東京都江戸川区所在の株式会社江戸製菓であり、その商標登録出願日は、昭和 4 3 年 7 月 2 6 日である（甲 1 7 の 2。）

土産品新聞社発行「月刊地域産品ニュース（平成 1 4 年 5 月号〔甲 3 0〕）によれば、平成 1 4 年 3 月の常磐自動車道の千代田 P A 下り（茨城）売店における「売れ筋ランキング」として、上記菓子が 6 位と記載されている。

(オ) 菓子「アルプス雷鳥」（甲 1 8 の 1）」

上記菓子は、鳥の形状の菓子であるところ、文字商標「アルプス雷鳥（商標登録第 3 1 7 0 3 6 1 号）の権利者は、愛知県豊橋市所在の丸三食品株式会社であり、その商標登録出願日は、平成 5 年 7 月 2 9 日である（甲 1 8 の 2）

(カ) 菓子「浅草ぽっぽ（甲 1 9 の 1）」

上記菓子は、鳥の形状の菓子であるところ、文字商標「浅草ぽっぽ」（商標登録第 4 2 5 0 8 5 7 号）の権利者は、東京都台東区所在の有限会社東月製菓であり、その商標登録出願日は、平成 9 年 5 月 8 日である（甲 1 9 の 2。）

土産品新聞社発行「みやげ品ニュース（平成 1 0 年 6 月 5 日号，平成 1 2 年 2 月号，平成 1 3 年 1 月号，同 3 月号，平成 1 4 年 4 月号〔甲 3 1〕）によれば、高速道路売店における「売れ筋ランキング」として、上位に「江戸祭人形焼「信玄餅」等が記載される中で、上記菓子について、以下の旨が記載されている。

- ・平成 10 年 3 月中央自動車道・境川 P A 下り（山梨）5 位
- ・平成 11 年 12 月中央自動車道・初狩 P A 下り（山梨）5 位
- ・平成 12 年 11 月中央自動車道・藤野 P A 下り（神奈川）1 位

「1 位の「浅草ぽっぽ」と 2 位の「江戸祭人形焼」が年間通して人気がある。」

- ・平成 13 年 1 月中央自動車道・都賀西方 P A 下り（栃木）5 位

・平成 14 年 2 月東北自動車道・大谷 P A 下り（栃木） 5 位

(4) 当裁判所の判断

当裁判所は、被告の文字商標「ひよ子」は九州地方や関東地方を含む地域の需要者には広く知られていると認めることはできるものの、別紙「立体商標を表示した書面」のとおり形状を有する本件立体商標それ自体は、未だ全国的な周知性を獲得するまでには至っていないと判断する。その理由は、以下に述べるとおりである。

ア すなわち、被告は、前記のとおり、菓子「ひよ子」を大正元年から販売し、特に昭和 32 年以降は、各時代を通じて年間売上高、広告宣伝費とも多額であり、新聞・雑誌・テレビ CM 等を通じて頻りに広告宣伝を行っており、多数の直営店舗、取引先を有していると認められるが、他方、菓子「ひよ子」は、その一つ一つが「ひよ子」と記載された包装紙に包まれ、「ひよ子」と記載された箱に詰められて販売されており（乙 129～130、また、展示品も、一箱のうち 1、2 個の「ひよ子」や合成樹脂模型）については上記包装紙に包まれていないものの、そのすぐ近辺を含む展示スペースの各所に多数の「ひよ子」の文字が溢れ（乙 129～130）また、菓子「ひよ子」の形状を掲載した多数の広告宣伝も、平成 4 年及び平成 6 年において、朝日新聞、読売新聞、日本経済新聞等の全国紙に「日本のおいしかたち」等のキャッチコピーとともに掲載されてはいるものの、そのすべてにおいて、その近辺のよく目立つ位置に「名菓ひよ子」「ひよ子」等の文字が存在し、同形状が写る多数のテレビ CM も、CM の中で必ずその画面に「名菓ひよ子」「ひよ子」の文字も大きく写り（乙 62 の 2～47、189 の 1～7、195 の 1～4、196～197）、それに合わせて「ひよ子」との音声が入っている（乙 196～197）

イ 次に、被告以外の鳥の形状の焼き菓子についてみると、東北地方（岩手県、関東地方（東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、茨城県）、中部地方（愛知県、岐阜県、新潟県）、近畿地方（兵庫県、滋賀県）、北陸地方（石川県、福井県、富山県）、中国地方（島根県）、四国地方（高知県）、九州地方（福岡県）というような全国の各地において、23 もの業者が、鳥の形状の菓子を製造販売しているのであり、しかも、これらの菓子は、被告の菓子「ひよ子」と、離隔的に観察する際にはその見分けが直ちにはつきにくいほど類似しているものである（甲 58～61 の各 1、2）

しかるに、それぞれの菓子は、その商品名の文字商標の商標登録出願日頃から販売されていたと推認でき、しかもそれぞれの菓子が、数年間から数十年間の販売期間を有することが認められる。そして、原告の菓子「二鶴の親子」は、その販売開始時期が昭和 40 年前後であり、しかも、平成 11 年度～平成 16 年度においては 10 万～20 万箱という規模で販売され、平成 11 年 3 月～平成 16 年 7 月に、九州内の高速道路売店における売れ筋の菓子であった旨が雑

誌に記載されている。また、菓子「名古屋コーチン」も、同様に、昭和63年頃には販売が開始されていたと推認され、平成12年6月～平成14年5月に、愛知県、三重県、滋賀県内の高速道路売店において、売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されており、また、菓子「なかよし小鳥」も、同様に、昭和43年頃には販売が開始されていたと推認され、平成14年3月に、茨城県内に高速道路売店において売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されており、また、菓子「浅草ぽっぽ」も、同様に、平成9年頃には販売が開始されていたと推認され、平成10年3月～平成14年2月に、神奈川県、栃木県、山梨県内の高速道路売店において、売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されており、さらに、菓子「都鳥の詩」も、平成10年1月～平成14年6月に、茨城県内の高速道路売店において売れ筋の菓子であった旨が雑誌に記載されているというのである。

ウ さらに、被告以外の鳥の形状の和菓子についてみると、菓子の老舗である虎屋が、江戸時代（正徳年間）から、目と嘴をつけ、鳩笛のような形にした、鳥の形状の「鶉餅」を作っており、最近では、平成16年に、同様の形状で販売したこと、他の鳥の形状の和菓子としては、京都の三宅八幡宮ゆかりの菓子「鳩餅」も存在すること、が認められる。これに、前記のように、現在でも鳥の形状の和菓子が各地に存在することを併せ考慮すれば、鳥の形状を有する和菓子は、わが国において伝統的なものといえることができる。しかるに、本件立体商標に係る鳥の形状は、上記「鶉餅」よりも単純な形状であるから、本件立体商標に係る鳥の形状自体は、伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として、ありふれたものとの評価を受けることを免れないものである。

エ 以上のア～ウによれば、被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであり、さらに、本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから、上記「ひよ子」の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。

したがって、本件立体商標が使用された結果、登録審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができたと認めることはできず、本件立体商標は、いわゆる「自他商品識別力」（特別顕著性）の獲得がなされていないものとして、法3条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」との要

件を満たさないというほかない。

(5) 被告の主張に対する補足的説明

ア 被告は、同種の形状の鳥の菓子が多数存在するという主張それ自体は意味がなく、これらの形状が使用された結果、他者の製造販売する菓子として需要者の間に広く認識されているという事実を主張立証しない限り、本件立体商標の、使用による出所識別力を減殺することはできない旨主張する。

しかし、当裁判所の上記判断は、同種の形状の菓子が多数存在することのみで本件立体商標が自他商品識別力を欠くとしたものではなく、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等をも考慮して検討したものであり、また、鳥の形状を有する和菓子が伝統的に存在することにも照らし、鳥の形状が菓子として特徴的なものとはいえないこと、被告の菓子「ひよ子」の販売、広告宣伝において、菓子「ひよ子」の形状が単独で用いられているといえるものは見当たらないことをも考慮した上で、かかる状況においては、本件立体商標については全国的な周知性を獲得するに至っていないとしたものである。そして、被告に本件立体商標の使用を独占させることが、特徴的なものといえない形状につき、一定の販売期間、販売規模を有する業者を含め多数の業者のかかる形状の使用を排除する結果を招来することにも鑑みると、公益上望ましいとは言い得ないことは明らかと言わざるを得ない。これらに鑑みると、使用による出所識別力を否定できる場合が、被告のこのような事実の主張立証があった場合に限られると解さなければならない理由はないから、被告の上記主張は採用することができない。

イ 次に被告は、いかに著名な商標が付された商品であっても、酷似する商標の付された模造品とともに置かれた場合に、どれが本物の商品かを認識することはできないはずであり、本件立体商標の類似商品は、すべて本件立体商標にフリーライドしたものである旨主張する。

しかし、当裁判所の上記判断は、そののみを根拠として自他商品識別力を欠くとしたものではなく、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等をも考慮して検討したものであり、また、鳥の形状を有する和菓子が伝統的に存在することにも照らし、鳥の形状が菓子として特徴的なものとはいえないこと、被告の菓子「ひよ子」の販売、広告宣伝において、菓子「ひよ子」の立体形状のみが単独で用いられているといえるものは見当たらないことをも考慮した上で、かかる状況においては、本件立体商標については全国的な周知性を獲得するに至っていないとしたものである。そして、かかる判断は、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等に鑑みれば、被告の菓子「ひよ子」を模倣したものかどうかによって左右されるものではない。

以上によれば、被告の上記主張は採用することができない。

ウ 次に被告は、原告は、昭和44、45年頃、原告の菓子「二鶴の親子」を「ひよ子」と称して販売し（甲53の12,16,乙161~164）、被告の菓子「ひよ子」との間で出所の混同を生じさせたことがあるが、これは、本件立体商標が、既に昭和44、45年当時、使用による出所識別力を獲得していたからこそ、その信用力にフリーライドして不当に利益を挙げようとしたものといえる旨主張する。

しかし、昭和44、45年頃の状況がどうであれ、それから約35年を経た登録審決時（平成15年7月24日）において、これほど多数の鳥の形状の菓子を製造販売する業者が全国各地に存在し、その中で「二鶴の親子」「名古屋コーチン」「浅草ぽっぽ」のごとく、数十年にわたる歴史がある菓子や、高速道路の売店において売れ筋として紹介されるなどそれ相当の販売規模を有する菓子も存在するに至っており、また、かかる鳥の形状の菓子は、わが国において鳥の形状の和菓子が伝統的に存在することにも照らし、ありふれたものとの評価を受けると考えられる。したがって、これらを踏まえれば、昭和44、45年頃の状況について主張立証することにより、当然に、本件立体商標が、登録審決時である平成15年7月24日の時点において出所識別力を有することを導くことはできるとはいえないから、被告の上記主張は採用することができない。

エ 次に被告は、名古屋地区における、中日新聞、中部日本放送等の媒体における広告宣伝の実績について主張するところ、確かに、証拠（乙178,190の16~27,191の17~28,192の17~29,198,200の17）及び弁論の全趣旨によれば、被告は、平成4年3月30日の中日新聞に本件立体商標を表示した広告を掲載したこと、被告は、愛知県、岐阜県、三重県を放送対象地域とする中部日本放送において、平成11年7月17日~8月15日にかけて、被告の菓子「ひよ子」のテレビCMを60本放送し（乙190の27）、同様に、平成12年12月11日~12月30日平成13年7月20日~8月15日、平成13年12月11日~12月30日にも各60本ずつ、平成15年7月20日~31日には18本放送したこと（乙191の28,192の29,198,200の17）、また、東海地方を除く中部地方においても、被告の菓子「ひよ子」のテレビCMは、新潟テレビ放送網、新潟テレビ21、信越放送、長野放送、北日本放送（富山）、チューリップテレビ（富山）、テレビ金沢（石川）、石川テレビ放送（石川）、福井テレビジョン放送、静岡朝日テレビにおいて同様に放送されたこと、がそれぞれ認められる。

しかし、名古屋地区においては、前記のように、一定の販売実績を有する菓子「名古屋コーチン」が存在するところである。しかも、上記中日新聞に掲載された広告は、菓子「ひよ子」の形状のみならず「名菓ひよ子」の文字も目立つ態様で掲載されており、また、上記テレビCMも、「ひよ子」の文字が画面上に表示され、これに合わせるように「ひよこ」との音声が入っているもので

ある。そうすると、菓子「ひよ子」がいかに中日新聞、中部日本放送等の媒体において広告宣伝がされた実績を有するとしても、文字商標「ひよ子」の著名性への寄与についてはともかく、上記「名古屋コーチン」も存在する状況において、本件立体商標それ自体にかかる需要者の認識について影響するものではないというべきである。

以上によれば、被告の上記主張は採用することができない。

オ 次に被告は、本件立体商標の商標登録が認められても、法は、鳥の形状をかたどった菓子は、法3条1項3号の記述的商標に該当するとした上で、記述的商標であっても、企業努力によって出所識別力を獲得した商標は、法3条2項により商標登録を認めているのであるし、さらに、立体商標制度施行前からの立体商標の正当使用は、継続的使用権が付与されることによって保護されているのであるから、和菓子文化の承継と発展の伝統を否定するとはいえない旨主張する。

しかし、当裁判所の前記判断は、本件立体商標の商標登録を認めることは和菓子文化の継承と発展の伝統を否定することになるから許されないと説示したのではなく、わが国において鳥の形状の和菓子が伝統的に存在することにも照らし、本件立体商標もありふれたものとの評価を受けることを理由の一つとしたものにすぎない。また、前記のとおり被告の企業努力が多大なものであったことは認められるものの、被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであるから、その売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。

また、継続的使用権につき、平成8年改正法附則2条1項、2項は、不正競争の目的でなく改正法の施行前から立体商標の使用をしていた者は、継続してそれを使用する場合には、たとえ他人がその立体商標について登録を受けたとしても、施行の際現にその立体商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内で、その立体商標の使用をする権利（継続的使用権）を有するとし、また、当該商標権者等が継続的使用権を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができるとしているのであって、かかる継続的使用権の規定内容に照らせば、継続的使用権を有すると考えられる者であっても、不正競争の目的でないことの立証の負担を負い、施行の際現にその立体商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内の保護が受けられるに止まり、しかも混同防止表示を付すよう請求されるおそ

れがあるものである。

したがって、附則所定の要件を満たすことを立証できれば、立体商標制度施行前からの正当使用は継続的使用権により保護されることにはなるが、上記に述べたことに照らせば、継続的使用権が認められるためには相当の経済的負担が必要になる側面があることもまた否定できないところである。

カ 次に被告は、鳥の形状の「鶉餅」が江戸時代から製造販売されていたことは証拠上認められず「鶉餅」はそもそも「腹太餅」の別称で「大福」の原型であり、そもそも鳥の形状を有する菓子とは言い難い、また、仮にかかる「鶉餅」が古くから製造販売されていたとしても、本件立体商標とは色彩、立体的形状が異なる、と主張する。

しかし、前記(3)エ(ア)の「和菓子「鶉餅」等」に認定した各事実、その中で特に、株式会社同朋舎出版発行「日本料理秘伝集成／第16巻菓子(昭和60年5月30日発行〔甲89の1~5〕)に「虎屋菓子見本帖より「正徳年間」(株式会社虎屋 虎屋文庫作成のパンフレット「虎屋文庫のご案内」〔甲91の1~2〕)によれば、株式会社虎屋には、上記菓子見本帖が保存されていることが推認できる)として「御菓子絵図」に「うずら餅」として、目や嘴がつき、鶉を見立てた、鳥の形状の「鶉餅」の図が記載されており(甲89の2の2、これが実際の「鶉餅」の写真)(甲89の2の2。株式会社小学館発行「四季の和菓子」平成9年11月20日発行〔甲90の4~6〕の45頁の写真も、同じ形状のものである。)と符合すること、各書籍において、虎屋の「鶉餅」と「腹太餅」の別称である「鶉餅」とは、形状がやや異なるものとして記載されていることに照らせば、虎屋が、江戸時代から、鳥の形状の「鶉餅」を製造販売していたこと、虎屋の「鶉餅」と「腹太餅」の別称である「鶉餅」とが異なるものであることが優に認定できるところである。また、虎屋の「鶉餅」が本件立体商標と色彩、立体的形状の点で異なるとしても、同様の鳥の形状の菓子であることは否定できないのであり、我が国において鳥の形状の和菓子が伝統的に存在することなどから、本件立体商標もありふれたものと帰結できないほど両者がかけ離れた形状のものとは認めがたい。そもそも、西日本新聞企画情報センター編「ジャンル別九州 No.1企業」(昭和61年6月19日発行〔乙3])に「昭和11年、帝国キネマの映画「弥次喜多道中」のロケーションが飯塚市であったさいには、映画関係者に売り込んで、弥次さん、喜多さんが「ひよ子」を持って「なかなかうまい菓子じゃのお」というシーンをわざわざ入れてもらっている」という記載があることと、東海道中膝栗毛に喜多八が鶉餅をおいしそうにほおばる場面があると記載されていることとを比較対照すれば、当時の被告自身、菓子「ひよ子」と「鶉餅」との共通性を意識していたことが窺われる。

キ 次に被告は、法3条2項の、使用による出所識別力の獲得の有無は、使用

に係る商標及び商品等，使用開始時期及び使用期間，使用地域，当該商品等の販売数量並びに広告宣伝の方法及び回数等を総合考慮して決せられる（甲４３の８頁）ものであり，アンケート調査結果等も，総合考慮の一事情に過ぎない，また，他の同種の形状の商品が存在する場合にむしろ重要なことは，これらの商品が，当該他の者の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたかどうかということである，と主張する。

しかし，被告の上記主張のうち前段部分が一般論としては誤りでないと認められるものの，本件においては，前記(4)エで説示したとおり，本件立体商標の出所識別力を認めることはできない。

ク 次に被告は，一旦周知性を取得した商標の，周知性喪失の有無を判断するに当たっては，商標の使用中止又は使用頻度の激減，販売停止又は販売数量の激減，広告宣伝の中止又は激減等の事情が認定され，または本件立体商標の出所識別力を否定するような類似商標の周知性の獲得がなされてはじめて本件立体商標が出所識別力を喪失したといえることができると主張する。

しかし，当裁判所が前記(4)で判断したとおり，文字商標「ひよ子」についてはともかく，そもそも本件立体商標自体についてはいかなる時期においても出所識別力を獲得したとは認められないから，被告の上記主張は，その前提を欠き，失当である。

ケ 次に被告は，被告以外の業者が原告の菓子「二鶴の親子」等本件立体商標類似の立体的形状を有する饅頭を販売した時点において，本件立体商標は既に「名菓ひよ子」として需要者の間に広く認識されていたものであるから，かかる状況においては，他の業者によって本件立体商標類似の饅頭が製造販売されても，当該類似品が被告の商品であると混同されるか，または当該類似の饅頭は被告の饅頭の「模倣品」であるとの認識が生じるにすぎないと主張する。

しかし，上記クで述べたとおり，文字商標「ひよ子」についてはともかく，そもそも本件立体商標自体についてはいかなる時期においても出所識別力を獲得したとは認められないから，被告の上記主張は，その前提を欠き，失当である。

コ 次に被告は，本件立体商標は，使用されている商標の立体的形状の一部に文字商標「ひよ子」が刻印・刻字等によって付されているわけではなく，被告が使用している本件立体商標に係る立体的形状は，本件立体商標そのものである，また，販売店において，本件立体商標の合成樹脂製大型模型や「ひよ子」饅頭と形状，色彩，大きさが同じ合成樹脂模型を広告のために展示しているが，これらの模型にも「ひよ子」の文字商標が刻印・刻字等によって付されていない，菓子の包装材に「ひよ子」なる文字が記載されていたとしても，包装されているひよ子饅頭そのものには文字等は一切記載されていないため，需要者には，包装材の「ひよ子」の文字とともに，文字等の一切記載されていない立体

的形状であるひよ子饅頭を見て、その饅頭が「ひよ子」饅頭であり、その立体的形状が「株式会社ひよ子」の製造販売に係る饅頭であるとの認識が生じると主張する。

しかし、たとえ商品自体には文字が刻印・刻字等されていなくても、前述のとおり、実際の販売態様は、一つ一つの菓子を文字商標「ひよ子」と記載された包装紙で包装して販売しているものであり、展示品も、1セットを構成する多数の菓子のうちの1、2個の菓子のみが包装をとった状態になっているに過ぎず、需要者は、文字商標「ひよ子」に注目して出所識別を行う状態に置かれているといわざるを得ないから、販売店において、本件立体商標の合成樹脂製大型模型や「ひよ子」饅頭と形状、色彩、大きさが同じ合成樹脂模型を広告のために展示していること（乙129～130）をもってしても、これを左右することはできない。

以上によれば、被告の上記主張は採用することができない。

サ 次に被告は、広告宣伝においても、本件立体商標それ自体に「ひよ子」の文字商標が付されているわけではなく、被告は、本件立体商標そのものを各種広告に表示して宣伝活動を展開してきた、すなわち「ひよ子」の文字商標は、本件立体商標とは別の場所、別の物件に付されているに過ぎず、本件立体商標の立体的形状それ自体の一部に「ひよ子」の文字商標が付されているわけではないし、テレビCMについても、別途音声で「ひよ子」を連呼しているに過ぎず、本件立体商標の立体的形状それ自体の一部に「ひよ子」の文字商標が刻印・刻字等によって付されているわけではない、と主張する。

しかし、前述のとおり、被告の行った広告宣伝のすべてにおいて、菓子「ひよ子」の立体形状に接着して文字商標「ひよ子」が存在し、又は「ひよ子」との音声が入り込んでいて、需要者が、文字商標「ひよ子」に注目して出所識別を行う状態に置かれているといわざるを得ないものであるから、被告の上記主張は採用することができない。

また被告は、広告等に文字商標「ひよ子」が記載され、かかる文字商標「ひよ子」が著名商標である（乙121の1～5）からこそ、本件立体商標の立体的形状と、その立体的形状が菓子「ひよ子」であるとする認識が需要者等に定着していき、本件立体商標の立体的形状が「ひよ子」であるとの認識、あるいは、株式会社ひよ子（被告）の製造販売に係る饅頭であるとの認識が醸成される、原告の主張によれば、本件立体商標のそばに文字商標「ひよ子」が表示されている場合は、たとえ膨大な使用実績を重ねても、本件立体商標と文字商標「ひよ子」との関係性は何ら生じないということになり、不合理である、と主張する。

しかし、文字商標「ひよ子」が著名商標であったとしても、このことは、需要者を当該文字商標の方に注目させることになるものであり、文字が本来的に

識別標識としての機能を営むことに鑑みれば、識別標識としての機能が二次的なものである立体形状について需要者が注目する度合いは極めて低いものとならざるを得ないこととなる。商号と文字商標がともに「ひよ子」として同一である被告が、文字商標「ひよ子」を使用せざるを得ない事情にあることは理解できるものの、これを考慮に入れて検討したとしてもなお、文字商標「ひよ子」とともに商品形状を使用するという形態である限りは、膨大な使用実績を重ねても、本来的に識別標識としての機能を営まない立体形状はその識別力が低いものに止まるとみることは不合理とはいえない。

以上によれば、被告の上記主張は採用することができない。

シ さらに被告は、福岡商工会議所等による各証明書（乙123～128，167～170）を提出する。しかし、被告が提出する各証明書は、すべて福岡県内の団体等に限定されている上、福岡商工会議所の証明書（乙123）は、被告がひよこの造型饅頭を製造・販売していることと、商品名「ひよ子」として当地において広報していることを証明しているにすぎない。また、福岡市菓子協同組合の証明書（乙125）等のその他の証明書（乙124～128，167～170）は、被告自身が予め記載した書面に押印したにすぎないものである。これらの事情に照らせば、これらの各証明書によって当然に本件立体商標にかかる形状につき自他商品識別力を獲得したと認めることはできない。

3 結論

以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件立体商標は商標法3条2項に定める要件を具備するものとした本件審決の判断は誤りである。

よって、原告の本訴請求は認容することとして、主文のとおり判決する。

【論 説】

1．本件訴訟においては、本件立体商標が商標法3条1項3号に規定する不登録商標に属するものであることは、被告も争わないところであり、争点は、それが商標法3条2項に規定する登録要件を具備するに至った商標といえるか否かにあった。

3条1項3号に規定する不登録商標とは次のようなものをいう。

「3号 その商品の産地，販売地，品質，原材料，効能，用途，数量，形状（包装の形状を含む。），価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所，質，提供の用に供する物，効能，用途，数量，態様，価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標。」

そして、3条2項は次のように規定する。

「2項 前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」

2. 裁判所は、まず「法3条2項該当性の有無」について、特許庁における手続の経緯を詳細に説明した後、法3条2項の趣旨と立体商標の登録要件との関係について、次の2つの認定基準を明らかにした。

要件の有無は、あくまでも別紙「立体商標を表示した書面」による立体的形状について独立して判断すべきであり、付随して使用される文字商標等は捨象して判断すべきである。

商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が特別顕著性を獲得したか否かは、日本全国を基準として判断すべきである。

3. 判決は、本件立体商標またはこれに類似した商標の使用状況について、次の点を検討した。

(1)本件立体商標の形態の把握

(2)被告による販売等状況

- a. 販売開始時期
- b. 直営店舗の展開状況
- c. 取引先の状況等
- d. 広告宣伝等の状況
- e. 販売形態、年間売上高および広告宣伝費

(3)被告以外の者による鳥形状の焼き菓子の製造販売状況

- 菓子「二鶴の親子」
- 菓子「名古屋コーチン」
- 菓子「かもめの水兵さん」
- 菓子「なかよし小鳥」
- 菓子「アルプス需鳥」
- 菓子「浅草ぼっぼ」
- 菓子「都鳥の詩」
- 以下、17件あり。

(4)被告以外の者による鳥形状の和菓子の製造販売状況

- 和菓子「鶉餅」等以下、6件あり。

4. 以上の認定事実について、裁判所は前記基準に適用し検討した結果、被告

の文字商標「ひよ子」は、九州地方や関東地方を含む地域の需要者には広く知られていると認められても、別紙「立体商標を表示した書面」のとおり形状を有する本件立体商標それ自体は、いまだ全国的な周知性を獲得するまでには至っていないと判断した。

商標法3条2項にいう「広く知られた」の「広知」とは、「周知」と同義語であるから、用語の使用は不統一であっても、その意味に変わりはない。

5. 判決はさらに、被告の主張に対してそれぞれ補足説明しているが、いずれの説明も、前記した2つの基準による3条2項の適用不可について、より説得力をもって説示している。この中の重要な2点について紹介する。

(1) 被告は、同種の形状の鳥の菓子が多数存在するという主張それ自体は無意味であり、これらの形状が使用された結果、他者の製造販売する菓子として需要者間に広く認識されているという事実を原告が主張立証しない限り、本件立体商標の使用による出所識別力を減殺することができないと主張した。

これに対し、裁判所は、第1に、同種形状の菓子が多数存在することだけで、本件立体商標は自他商品の識別力を欠くといっているのではなく、同種形状の菓子の数、全国への頒布度、その販売期間、販売規模等をも考慮して検討していること、

第2に、鳥の形状の有する和菓子は伝統的に存在することから、鳥の形状が菓子として特徴的なものとはいえないこと、

第3に、被告菓子の「ひよ子」の形状が単独で用いられていることは見当たらないことから、本件立体商標は全国的な周知性を獲得するに至っていないと判断したこと、

と説示している。

さらに、裁判所が考えたことは、被告に特徴的なものとはいえない形状から成る本件立体商標の使用を独占させることは、多数の業者のかかる形状の使用を排除する結果を招来することになるから、「公益上」望ましいことではないと説示していることは、注目すべきである。

(2) 被告は、原告が昭和44、45年頃、原告菓子の「二鶴の親子」を「ひよ子」と称して販売し、被告菓子との間で出所の混同を生じさせたことがあるが、これは本件立体商標が当時すでに使用による出所識別力を獲得していたからこそ、その信用力にフリーライドして不当に利益をあげようとしたものと主張した。

これに対し、裁判所は、当時の状況がどうであれ、それから約35年を経た

登録審決時（平成15年7月24日）において、多数の鳥の形状の菓子を製造販売する業者が全国各地に存在し、その中で、「二鶴の親子」、「名古屋コーチン」、「浅草ぽっぽ」のごとく、数十年にわたる歴史がある菓子や、高速道路の売店において売れ筋として紹介されるなど、それ相当の販売規模を有する菓子も存在するに至っており、また、鳥の形状の和菓子は、わが国には「伝統的」に存在することから考えても、ありふれたものとの評価を受けることになる。したがって、昭和44、45年頃の状況について主張立証しても、当然に、本件立体商標が、登録審決時の平成15年7月24日の時点において、出所識別力を有することを導くことができるとはいえないとして、被告の主張は採用されなかった。

6. 以上のとおり、本件立体商標は、裁判所が示した商標法3条2項による適用を受けられる2つの基準をクリアーすることができないことが判明したことから、その登録は無効となった。

筆者は、原告が証拠として提出したであろう全国各地で製造販売されている「ひよ子」類似の多数の鳥形状の菓子を見ていないから、正確な論評はできないが、それらの菓子の立体的形状（デザイン）は、それぞれ若干でも異なっていたものと思われる。また、各鳥形状の菓子には、「ひよ子」とか、「二鶴の親子」とか、何らかの称呼のある呼び名（文字）があるところ、本件にあっては、「ひよ子」の文字標章は仮に商標法3条2項にいう全国周知の基準はクリアーしているとしても、その立体的形状（デザイン）自体については、そうはいかないと判断された。

しかし、本件商標の場合にあって、保護を求めている立体的形状と文字とは、事実上一体不可分の関係にあるものだから、観念的には相通じているものと考えれば、判決の判断は厳しすぎるのではないかという批判もあるだろう。しかし、本件は、商標といわれるものが、小鳥の概念に含まれる立体的形状（デザイン）の一態様であり、その指定商品との関係では、それぞれ若干の違いは見られても、いわゆる類似の範囲に属する形状のものと認定されたことから、自他商品の識別力を欠如する商標と裁判所は判断したのだろう。

ところが、このような立体商標に係る立体的形状の類否判断にあっては、意匠権侵害事件における考え方を応用することも可能である。すなわち、「登録意匠の構造」を分析すると、「基本的形態＋周知・公知的形態＋創作的形態」から成る意匠が多いところ、その創作的形態といわれる部分が僅少であったとしても認められるものである以上、その部分を当該登録意匠の要部と認定し、

無効とまでは追いつめることをせず、類似範囲はきわめて狭いものと解釈する考え方である⁽¹⁾。この考え方は、そのまま商標権侵害事件に応用することができるのではなからうか。

それとも、裁判所が被告の主張立証を認めなかった根底には、本件立体商標の指定商品「まんじゅう」のデザインについての原告による自由デザインの抗弁が生きていたかも知れない。和菓子におけるわが国の伝統や公益性に言及していることがそれを物語っている。

なお、本件では、裁判所は特許庁長官に意見書の提出を求めたが、結果的には登録無効の考え方を否定した特許庁の意見が受け入れられなかったことは、特許庁にとっては予想外であったらう。

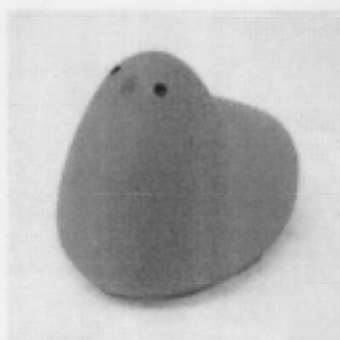
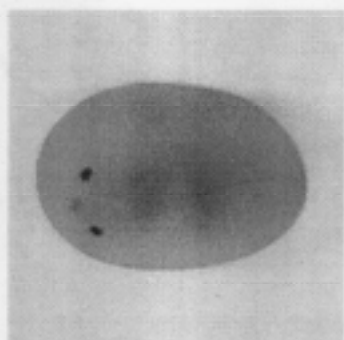
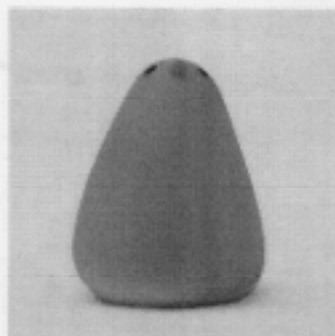
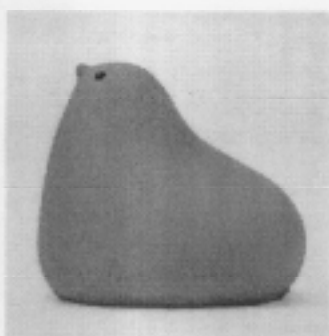
7. この知財高裁の判決に対し、被告は12月13日に上告したとのことであるから、今後は福岡地裁における審理が注目される。

〔牛木 理一〕

(1)牛木理一「意匠権侵害 - 理論と実際」24頁参照．経済産業調査会（2003）

【別紙】

立体商標を表示した書面



注（色彩は原本を参照）

原告の立体商標



原告商標と被告商標との対比写真

